

# EL FUTURO INCIERTO DE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA\*

GEMMA MINERO ALEJANDRE\*\*

**Resumen:** El mal llamado “canon digital” –su nombre debe ser el de compensación equitativa por copia privada– ha sido objeto de varios exámenes en los últimos meses, uno a nivel europeo y otros dos a nivel nacional, obteniendo resultados bastante negativos en todos ellos. La resonancia de estas tres resoluciones jurisdiccionales en buena parte de los medios de comunicación nacionales no se ha hecho esperar, dado el interés popular que este tipo de decisiones despiertan –frente a la apatía que las normativas sobre propiedad intelectual generan entre los ciudadanos–. El caso *SGAE v. Padawan* parece ser sólo el principio de una larga “saga” de actuaciones jurisdiccionales y legislativas que tengan por objetivo el efectivo acomodo de la compensación equitativa a la realidad actual del sector cultural, cuyos hábitos de consumo distan mucho de parecerse a los existentes en la fecha de adopción de las normativas que actualmente los regulan.

**Palabras clave:** compensación equitativa, copia privada, copia autorizada, titular de derechos de propiedad intelectual, redes *peer-to-peer* (P2P).

**Abstract:** The so-called “digital levy” –its name must be fair compensation for the private copying exception– has been examined recently by European and Spanish judges, having obtained rather negative results. The impact of the three judgments in the Spanish media has been huge, due to the popular interest that this kind of measures awakens –in contrast with the general apathy to intellectual property laws–. The case *SGAE v. Padawan* seems to be only the beginning of a long legislative and case-law “saga”, in order to face up to reality in the changeable cultural sector, which habits are far from being similar to those existing a decade ago, when the Directive was introduced.

**Keywords:** fair compensation, private copying, authorized copying, rightholders, *peer-to-peer* (P2P) systems.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA; II. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONCEPTO EUROPEO DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA; 1. Interpretación

---

\* Fecha de recepción: 13 de abril de 2011.

Fecha de aprobación: 1 de junio de 2011.

\*\* Investigadora en formación. Programa FPU-MEC. Departamento de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid. Este trabajo es la continuación del artículo “Fair compensation for the private copying exception: private use versus professional use”, *European Intellectual Property Review*, abril, 2011 (*en prensa*). Correo electrónico: [gemma.minero@uam.es](mailto:gemma.minero@uam.es)

del concepto de compensación equitativa. Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, C-467/08, SGAE v. Padawan; 2. Aplicación del concepto de compensación equitativa. Análisis de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de marzo de 2011; III. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA ORDEN PRE/1743/2008. REFLEXIONES ACERCA DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 22 DE MARZO DE 2011; 1. Cuestiones formales; 2. Cuestiones materiales: la Directiva como parámetro de legalidad de la Orden PRE/1743/2008; IV. CUESTIONES DEJADAS EN EL TINTERO; 1. Fórmulas para conseguir el pleno acomodo de la regulación española a la Directiva; 2. Necesidad de aclaración sobre la exclusión de otros supuestos. ¿Planteamiento de una nueva cuestión prejudicial?; V. CONCLUSIONES.

## I. INTRODUCCIÓN. ESTADO ACTUAL DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

Tras el eco que entre la doctrina ha tenido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010,<sup>1</sup> el órgano jurisdiccional nacional que planteó la cuestión prejudicial resuelta en dicha sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona,<sup>2</sup> dicta ahora sentencia en la que, en resolución del recurso de apelación interpuesto por el demandado en el litigio principal, hace suyos los pronunciamientos del máximo órgano jurisdiccional europeo y aplica convenientemente el principio de interpretación conforme que ha de regir la interpretación de la normativa de los ordenamientos nacionales —a la luz del Derecho europeo—.<sup>3</sup> La trascendencia doctrinal de esta nueva resolución jurisprudencial no se hará esperar, teniendo en cuenta el carácter pionero de algunos de los argumentos contenidos en ella y el origen europeo de la doctrina que en ésta se aplica.

Obviamente, la importancia de la citada sentencia europea no se limita al litigio principal al que debe su origen, ni siquiera al sistema de compensación equitativa configurado por el legislador español, sino que es extensible también a las regulaciones nacionales de la excepción de copia privada del derecho de reproducción y de configuración del correspondiente sistema de compensación equitativa que otros veintiún Estados miembros de la Unión Europea han adoptado —por tanto, la uniformidad no es total en los veintisiete—.<sup>4</sup> Ésta es una de las varias peculiaridades del concepto y régimen de la compensación equitativa, pues si bien su existencia se contempla a nivel europeo (art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29/

<sup>1</sup> Sentencia Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, C-467/08, *SGAE v. Padawan*.

<sup>2</sup> Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 15 de septiembre de 2008.

<sup>3</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de marzo de 2011, en la que reanuda el procedimiento dejado en suspensión al plantearse la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

<sup>4</sup> Para un análisis de estas cuestiones, *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El canon por copia privada ante el Tribunal de Justicia”, *Diario La Ley*, Nº 7520, Sección Tribuna, Año XXXI, Editorial La Ley; y LÓPEZ MAZA, S. y MINERO ALEJANDRE, G., “El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)”, *Revista de Propiedad Intelectual*, (Pe. i.), nº 36, 2010.

CE, sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, a la que en adelante nos referiremos como “DDASI”), la libertad de configuración otorgada a los Estados miembros llega hasta el punto de permitirles decidir regular o no una excepción de copia privada al derecho de reproducción en su ordenamiento interno.<sup>5</sup> Si bien, eso sí, se obliga a todo Estado que contemple dicha excepción a establecer el consiguiente sistema de compensación equitativa con el fin de compensar a los autores y titulares de derechos afines por los ingresos dejados de percibir en razón de la expresada reproducción de sus obras o prestaciones protegidas.<sup>6</sup>

A falta de una actuación legislativa o reglamentaria que modifique el texto del actual art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual –“LPI”, en adelante– para introducir una referencia expresa a la limitación marcada por el Tribunal de Justicia, tanto en lo relativo a su ámbito subjetivo de aplicación –únicamente las personas físicas– como en lo referente a su efectivo ámbito objetivo –solamente a las reproducciones para fines privados–<sup>7</sup> la senten-

<sup>5</sup> En el caso de Estados miembros en los que dicha excepción ya viniera rigiendo a nivel nacional con anterioridad a la adopción de la DDASI, este precepto europeo les faculta a mantener dicha normativa en vigor. Tal era el caso español, en donde la excepción de copia privada, y la correspondiente compensación equitativa ligada al ejercicio de ésta se contemplaban en la normativa sobre propiedad intelectual desde 1987. Para un análisis de esta normativa, Vid. DELGADO PORRAS, A., “La copia privada en España”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, n° 145, 1990, pp. 37. ss.

<sup>6</sup> Por tanto, se pueden distinguir dos grandes regímenes a nivel europeo. Uno en el que se reconoce el derecho de reproducción a favor de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas, productores audiovisuales y organismos de radiodifusión, así como, a su vez, una excepción a este derecho (esto es, un supuesto legal en el que el ejercicio de este derecho no requiere del consentimiento de su titular) a favor de las personas físicas con el fin de realizar copias privadas (reproducciones con fines personales o familiares) de las obras o prestaciones protegidas, siempre y cuando satisfagan una compensación equitativa a favor de los citados titulares de derechos de propiedad intelectual. En el segundo sistema se encuadrarían aquellos Estados miembros que, si bien reconocen el derecho de reproducción a favor de los referidos sujetos, no contemplan de manera paralela una excepción para la copia privada, de manera que toda reproducción realizada por un particular de una obra o prestación protegida habrá de contar con el debido consentimiento del titular o titulares del derecho de reproducción afectado. En el primer régimen se encuadran, entre otros, España, Francia y Alemania. En el segundo, Reino Unido. Para un análisis del funcionamiento de esta excepción, Vid. VON LEWINSKI, S., “Information Society Directive”, en *European Copyright Law. A Commentary*, Oxford, 2010, pp. 1027-1041, así como los comentarios a la transposición española contenidos en esta obra, de manos de XALABARDER, R. (pp. 1100 a 1141). Vid., asimismo, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Comentario al artículo 25” y “Comentario al artículo 31”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. R. BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Tecnos, 2007, 3ªed., pp. 450-505 y 550-570; DÍAZ ALABART, S., “Artículo 31”, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirs. M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, Tomo V, vol. 4-A, Edersa, Madrid, 1994, p. 533; y BONDÍA ROMÁN, F., “Artículo 31”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dirs. M. RODRÍGUEZ TAPIA y F. BONDÍA ROMÁN, Civitas, Madrid, 1997, p. 167.

<sup>7</sup> Parte de estas observaciones ya habían sido realizadas por buena parte de la doctrina. Vid., entre otros, MARÍN LÓPEZ, J. J., “La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección”, en *Revista de Propiedad Intelectual (Pe.i.)*, núm. 20, 2005, p. 19; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2010, p. 79; LÓPEZ MAZA, S., *Limites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, Granada, 2009, pp. 200-201; CASAS VALLÉS, R., “La fotocopia y su régimen jurídico”, en *Aranzadi Civil*, 1993-1, pp. 2003-2007; GÓMEZ POMAR, F., “La función de la propiedad intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia”, en *RCDI*, enero-febrero 1993, p. 209; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO,

cia de la Audiencia Provincial de Barcelona es el primer paso hacia la conformación de un nuevo régimen de la compensación equitativa por copia privada acorde con la DDASI.

El segundo avance lo constituye la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 2011,<sup>8</sup> en la que se juzga la validez formal —la existencia o no de defecto de forma y trámite administrativo— de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.<sup>9</sup>

Está por ver cuáles sean las repercusiones normativas que estas tres actuaciones jurisdiccionales lleven consigo. A la espera de una reforma expresa tanto de la LPI como de su normativa de desarrollo, las pautas presentes en las resoluciones que se comentan habrán de guiar la actuación de los aplicadores del Derecho en el futuro próximo, sirviendo para cambiar las prácticas *extra vires* que, hasta el momento, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual vienen realizando en nuestro país.<sup>10</sup>

Con todo, la modificación legislativa que atienda únicamente a las consideraciones expuestas en las sentencias citadas parece no ser suficiente. Las carencias de la regulación española actual no sólo estriban en la necesidad de excluir a las personas jurídicas del grupo de sujetos acreedores de la compensación y en la inexistencia de una serie de trámites formales preceptivos para la adopción de la norma reglamentaria de desarrollo de la ley. Debe darse respuesta a las preguntas de qué se grava y, sobre todo, y más importante, por qué se grava, esto es, en qué casos debe surgir la obligación de pago de la compensación y en cuáles otros no existe un perjuicio que compensar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, luego dicha compensación no ha de satisfacerse.

En otras palabras, el problema de fondo no es la delimitación *ex ante* de los sujetos que deban pagar la compensación equitativa, sino, más bien, la especificación del supuesto de hecho que da origen a ese gravamen. De ser la copia privada de obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual, está claro que el actual sistema español no responde adecuadamente a ello, pues se grava todo aquello —equipos, aparatos y soportes materia-

C., “Artículo 31”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Tecnos, Madrid, 1997, p. 606; DELGADO PORRAS, A., “La “copia privada” en España”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, núm. 145, julio de 1990, p. 29.

<sup>8</sup> Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección 3ª) de 22 de marzo de 2011.

<sup>9</sup> BOE 19 de junio de 2008. En adelante nos referiremos a ella como la “*Orden Ministerial*”.

<sup>10</sup> Hasta la fecha, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual españolas venían reclamando a los intermediarios (intermediarios, distribuidores finales del equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para la realización o almacenamiento de copias de material protegido por la propiedad intelectual) el pago de las cantidades recaudadas por todo equipo, aparato o soporte material vendido que tuviera entre sus funciones la reproducción y/o el almacenamiento de las reproducciones de obras o prestaciones protegidas por algún derecho de propiedad intelectual. El criterio de la idoneidad objetiva era, pues, el único estándar seguido a la hora de reclamar las cuantías de la compensación equitativa. La naturaleza del adquirente o el posible destino del bien gravado no eran tenidos en cuenta a estos efectos.

les— que sea idóneo para la realización o el almacenamiento de tales reproducciones, con independencia de que ese sea su efectivo uso final y, sobre todo, con independencia de que tal reproducción haya sido o no autorizada por el titular del derecho de propiedad intelectual afectado.<sup>11</sup>

La llamada de atención que debe hacerse al legislador, por tanto, es la siguiente: si se regula una presunción de utilización para la copia privada de todo material idóneo para su realización o almacenamiento, habrá de preverse asimismo un sistema de excepción o de reembolso de las cantidades pagadas cuando la copia realizada o almacenada en ellos no entre en el ámbito de aplicación de esta excepción legal, por ser una copia expresamente autorizada por el titular del derecho de propiedad intelectual, previo pago, en la mayoría de los casos, de unas cantidades que ya compensan la afectación de sus derechos por el uso de ese tercero.<sup>12</sup> De no regularse tal sistema de excepciones o reembolso, el usuario final paga dos veces en concepto de uso de la obra o prestación protegida: una, al propio titular del derecho de propiedad intelectual que recaiga sobre esa obra o prestación y otra al minorista del que adquirió en equipo, aparato o soporte, quien, a su vez, habrá de entregar a las entidades de gestión tales cantidades recaudadas, para que éstas las pongan en manos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados.<sup>13</sup> De manera que, en el momento actual, en lo que a las copias autorizadas se refiere, el titular del derecho de propiedad intelectual cobra por duplicado por una única afectación de su obra o prestación.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, por un lado, que la mayoría de las reproducciones de obras o prestaciones protegidas realizadas no pueden subsumirse en la excepción de copia privada, toda vez que no existe un acceso legal a estas obras o prestaciones que son reproducidas, sino que el acceso se produce por medios ilegales, generalmente, páginas web no autorizadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual y programas de intercambio de archivos —las denominadas redes *peer-to-peer* o P2P—. Y, por otro, que a pesar del silencio guardado al respecto por el legislador europeo, algunas normativas nacio-

<sup>11</sup> Debe tenerse en cuenta que el art. 25.7.a) LPI exceptúa del pago de la compensación aquellos “*equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a cabo la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas*”, precepto sobre el que se volverá en el apartado V de este trabajo, y cuya aplicación práctica real es francamente residual.

<sup>12</sup> La razón de ser de la excepción por copia privada es la siguiente: ante la dificultad práctica de controlar, por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, el uso privado que se haga de su obra o prestación protegida, se permite la reproducción de éstas a los terceros, siempre que exista un acceso legal y que no haya fin comercial o lucrativo alguno. Cumplidas todas estas condiciones, la copia privada de la obra o prestación protegida es lícita y no necesita de autorización, ni explícita ni implícita, por parte del titular del derecho afectado. Pero, eso sí, la realización de la copia hace surgir la obligación de pago de una compensación al derechohabiente, para tratar de compensar la pérdida de ingresos de éste por la falta de consentimiento —esto es, de licencia— dado para el uso de su obra o prestación. Esta justificación no existe, por tanto, cuando la copia ya ha sido autorizada por el correspondiente titular del derecho de propiedad intelectual, pues entonces no surge esa dificultad práctica de control del uso de la obra o prestación protegida, que era la que explicaba el establecimiento tanto de la excepción de copia privada como de la compensación equitativa ligada a ésta.

<sup>13</sup> Observación que ya estaba presente de manera expresa en el considerando 35º DDASI, pero que carece de aplicación práctica.

nales sí exigen que las copias privadas se realicen a partir de obras o prestaciones a las que se hubiera accedido legalmente, entre las que cabe citar la normativa española. De manera que las citadas reproducciones no serían susceptibles de generar una obligación de pago de la compensación equitativa. Sin embargo, este tipo de actos sí producen un perjuicio efectivo en los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual afectados, mayor incluso que el generado por las reproducciones que son efectivamente subsumibles en la excepción de copia privada. El dilema se plantea entonces entre la introducción de una prohibición legal de la copia privada, de difícil cumplimiento, o el mantenimiento de una situación –la recaudación de la compensación equitativa aún en supuestos en los que el acceso a la obra o prestación protegida no se realiza por medios legales– que, si bien no es la deseable, sí se trata de la “*menos mala*”.<sup>14</sup>

A lo largo de este trabajo se estudiarán las virtudes de las tres recientes sentencias en las que se aborda la cuestión, así como sus insuficiencias, y se esbozarán cuáles son los retos a los que la normativa sobre propiedad intelectual ha de enfrentarse en el futuro próximo, bajo el riesgo de quedar anquilosada en hábitos de consumo de los productos culturales que poco tienen que ver con la actual realidad social.

## II. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONCEPTO EUROPEO DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA

### 1. Interpretación del concepto de compensación equitativa. Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010, C-467/08, *SGAE v. Padawan*

La peculiaridad del supuesto de hecho que dio origen al litigio principal radica en que no es el particular que satisfizo las cantidades correspondientes a la compensación equitativa en el momento de la compra del equipo, aparato o soporte de reproducción digital el que se dirige posteriormente contra el establecimiento en el que adquirió tales materiales solicitando la devolución de las cuantías pagadas y probando el efectivo uso de los bienes adquiridos para fines distintos a la copia privada.<sup>15</sup> Por el contrario, en este caso es el propio distribuidor minorista (Padawan, S.L.) el que niega a satisfacer a la entidad de gestión

<sup>14</sup> El titular del derecho de propiedad intelectual que no puede impedir el uso ilegal de su obra o prestación protegida, por lo menos, se ve compensado, si quiera en parte, por el perjuicio que tal utilización le produce.

<sup>15</sup> Este tipo de supuestos en los que un particular que adquiere materiales de reproducción digital (un número reducido de CD-ROMs, en un caso uno y, en el otro, cuatro) para usos distintos de la copia privada de obras o prestaciones protegidas (así, por ejemplo, para la grabación de las vistas de los procedimientos judiciales, entre otros) sí han sido resueltos con anterioridad por los órganos jurisdiccionales españoles. Vid. la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª) de 19 de septiembre de 2006 y la sentencia del Juzgado de los Mercantil de Sevilla núm.1 de 2 de septiembre de 2009. Resulta curioso que en ambos supuestos el único demandado fuera el minorista que vendió los soportes de reproducción al demandante, y no asimismo las correspondientes entidades de gestión que posteriormente se dirigieron a dicho vendedor para que éste

(SGAE) las cantidades que ésta le reclama en concepto de compensación equitativa por los materiales de reproducción digital vendidos por éste. En su contestación a la demanda interpuesta por SGAE, Padawan aporta un listado de clientes, en el que figuran no sólo personas físicas, sino también un número considerable de personas jurídicas, a las que la mercantil demandada no repercutía la compensación equitativa, por entender que las reproducciones que las personas jurídicas pudieran realizar no podían subsumirse en el concepto de copia privada, luego no hacían surgir la obligación de pago.

Si bien en primera instancia, los argumentos de la demandada no son acogidos,<sup>16</sup> cuando el asunto llega a la Audiencia Provincial de Barcelona, ésta duda de la interpretación que deba darse a los arts. 25 y 31.2 LPI, y, dado el origen europeo de éstos, plantea un total de cinco cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la interpretación que debe darse al art. 5.2.b) DDASI.<sup>17</sup> El órgano jurisdiccional nacional remitente se encontraba en la encrucijada de tener que decidir entre acogerse al requisito del carácter físico de la persona beneficiaria de la excepción de copia privada y acreedora de la compensación equitativa, previsto expresamente en el texto del art. 31.2 LPI –si bien no en el art. 25 de esta norma, en el que la compensación equitativa se regula, ni a lo largo de la norma reglamentaria en la que dicho precepto se desarrolla, la Orden PRE/1743/2008– o, por el contrario, secundar la tendencia interpretativa mayoritariamente seguida tanto por las entidades de gestión españolas como por los órganos jurisdiccionales nacionales que hasta la fecha habían resuelto los litigios planteados.<sup>18</sup>

En su sentencia, el Tribunal de Justicia parte de la base de que la compensación equitativa por copia privada es un concepto de carácter autónomo de Derecho europeo, lo cual supone la prohibición de los legisladores y órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar esta figura desde la perspectiva interna, atendiendo a su posible regulación nacional previa

---

les hiciera efectivo el pago de las cuantías correspondientes a la compensación equitativa de los CD-ROMs vendidos.

<sup>16</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 14 de junio de 2007.

<sup>17</sup> Padawan ya había solicitado en primera instancia el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE, pero tal petición no había sido aceptada por el Juzgado. La solicitud de cuestión prejudicial por alguna de las partes del litigio principal no es vinculante para el órgano jurisdiccional nacional a la hora de tomar ni su decisión sobre el planteamiento o no de ésta ni en los que a su extensión se refiere. Además, en el caso del Juzgado de lo Mercantil, se trata de un órgano cuyas decisiones son susceptibles de recurso interno, luego goza de un poder discrecional para plantear la cuestión prejudicial (párrafo segundo del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Tal consideración es predicable, asimismo, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, este órgano consideró que la resolución del litigio principal dependía de la interpretación que las instancias europeas consideraran que debía darse al art. 5.2.b) DDASI y, por extensión, a los arts. 25 y 31.2 LPI.

<sup>18</sup> *Vid.*, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) de 5 de mayo de 2008, sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) de 20 de febrero de 2007; sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) de 30 de noviembre de 2005; y sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm.1 de Cádiz de 28 de mayo de 1007.

a la adopción de la DDASI, como era el caso español. La interpretación que de dicha figura realice el Tribunal de Justicia será, por tanto, la única posible.<sup>19</sup>

Sin embargo, el Tribunal de Justicia advierte la notable libertad dejada por el art. 5.2.b) de la DDASI a los legisladores nacionales que decidieran mantener o introducir la excepción de copia privada en sus respectivos ordenamientos, toda vez que la forma, cuantías y modalidades de percepción de la compensación equitativa queda a elección de cada Estado miembro. Con todo, esta libertad normativa no es ilimitada, sino que debe cumplir una exigencia basilar: la compensación, en todo caso, ha de ser equitativa. Requisito que implica la necesidad de calcular la cuantía de ésta en función del perjuicio causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual con la copia privada.<sup>20</sup>

Se entiende que la realización de una copia de una obra o prestación protegida por una persona física que actúa a título particular es un acto que puede generar un perjuicio para el titular del derecho de propiedad intelectual que recaiga sobre éstas, de manera que la persona que causa ese perjuicio es a quien le incumbirá repararlo.<sup>21</sup> Sin embargo, habida cuenta de las dificultades prácticas para identificar a los concretos individuos que realizan esas copias dentro de su ámbito privado o familiar, los Estados miembros podrán hacer uso del criterio de la idoneidad objetiva, y no del uso efectivo. El carácter equitativo se traduce entonces en la necesidad de que exista una vinculación directa entre la aplicación de la compensación y el presumible uso de los bienes gravados, pero sin que posteriormente se deba fiscalizar el efectivo destino de éstos para la copia privada. Por tanto, el legislador nacional podrá optar por gravar a toda persona que adquiera un equipo, aparato o soporte material objetivamente idóneo para la realización y/o almacenamiento de copias de obras

<sup>19</sup> Ésta sentencia se encuadra, por tanto, en el conjunto de resoluciones sobre el principio de interpretación conforme, cuyas repercusiones se analizan en el siguiente apartado de este trabajo. Doctrina jurisprudencial consolidada: *vid.*, entre otras, las SSTJUE de 10 de abril de 1984, asunto *Von Kolson*, C-14/83; y de 13 de noviembre de 1990, asunto *Marleasing*, C-106/89. Este parecer había sido sostenido, asimismo, por la Abogada General, así como por la Comisión, los Gobiernos alemán, británico y finlandés y varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas. Sin embargo, los Gobiernos español y francés, SGAE (demandante en el litigio principal) y otras entidades de gestión españolas defendían lo contrario. Sobre este extremo, *vid.* párrafos 28-29 de las conclusiones de la Abogada General Trstenjak.

<sup>20</sup> En su segunda cuestión prejudicial, la Audiencia Provincial pregunta si la fórmula empleada por los Estados miembros para calcular la cuantía de la compensación podía o no determinarse sobre la base del perjuicio causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia privada. El Tribunal de Justicia responde afirmativamente, pero empleando términos imperativos: el carácter equitativo de la compensación exige que los Estados miembros calculen las cuantías en base al perjuicio sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual. Con independencia de cuál fuere el concreto sistema de remuneración articulado por cada legislador nacional, las cantidades satisfechas deben ser una compensación del daño del titular del derecho de reproducción. Así se deduce de los términos “recompensarles” y “compensarles” que figuran en los considerandos 35º y 38º de la Directiva.

<sup>21</sup> En este punto, la Abogada General Verica Trstenjak hacía alusión al aforismo “*cuius commoda, eius incommoda*”, esto es, quien obtiene provecho de un bien, también tendrá que cargar con los inconvenientes (párrafo 75 de sus conclusiones al asunto que nos ocupa).



o prestaciones protegidas, pues, respecto de éstos, cabe presumir que el destino de dichos materiales para la copia y, con ello, el perjuicio al titular del derecho.<sup>22</sup>

Sin embargo, tal presunción no puede predicarse de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos por personas jurídicas para fines comerciales o profesionales.<sup>23</sup> Consecuentemente, el máximo órgano jurisdiccional europeo declara que una aplicación indiscriminada de la compensación equitativa, en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos de la realización o almacenamiento de copias privadas, resulta contraria a la DDASI.<sup>24</sup>

Cabe preguntarse por los concretos efectos que esta sentencia vaya a tener. Pues bien, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia a esta figura es obligatoria para todo aplicador del Derecho europeo en un doble sentido. Uno de carácter inmediato, que se abordará en el siguiente apartado: la obligación órgano jurisdiccional remitente de decidir

---

<sup>22</sup> Con independencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el art. 5.2.b) DDASI no determina quién está obligado al pago de la compensación, lo cual es interpretado por el Tribunal de Justicia como la facultad de los Estados miembros, en aras de una mayor facilidad para la recaudación, de establecer como sujetos gravados a los distribuidores de los materiales de reproducción digital, pues estas personas van a poder repercutir el importe de la compensación equitativa en el precio de venta de esos productos, de manera que sea el usuario final que abona dicho precio quien soporta, en definitiva, la carga de la compensación equitativa.

<sup>23</sup> Entidades públicas, empresas o despachos profesionales, pues, por su naturaleza, cabe presumir el empleo para un uso distinto a la realización de copias privadas de obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual.

<sup>24</sup> La sentencia del Tribunal de Justicia no da respuesta expresa a la quinta de las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial, en la que se le pregunta acerca de la compatibilidad del sistema español de compensación equitativa con la DDASI. No podía ser de otra manera, pues el control de la posible falta de adecuación de la normativa nacional al ordenamiento europeo no entra en el ámbito de la cuestión prejudicial (art. 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), sino del recurso por incumplimiento (art. 260 y ss. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Con todo, de los términos en los que el máximo órgano jurisdiccional europeo se pronuncia a los largo del resto de su sentencia, sobre todo en lo que a las cuestiones tercera y cuarta se refiere, se deduce fácilmente la existencia de tal disonancia.

Dicha incompatibilidad queda reflejada de manera más nítida en las conclusiones de la Abogada General (párrafos 108-110). Por su parte, los Gobiernos español y francés, así como la entidad de gestión demandante en el litigio principal y otras entidades de gestión que presentaron sus observaciones ante el Tribunal de Justicia sostenían que el sistema legal adoptado por el legislador español era plenamente compatible con la Directiva.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que la sentencia europea sigue la línea de la célebre STJUE *Marleasing* (13 de noviembre de 1990, C-106/89), pues al realizar la interpretación del Derecho europeo es difícil no sacar a la luz alguna incompatibilidad que pueda surgir entre éste y el Derecho nacional. Para un análisis del funcionamiento de este principio general del ordenamiento jurídico europeo, *Vid.*, entre otros, CIENFUEGOS MATEO, M., *Las Sentencias Prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Estados Miembros*, José M<sup>a</sup> Bosch Editor, Barcelona, 1998, pp. 71 y ss.; VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M., *La cuestión prejudicial en el Derecho comunitario europeo*, Tecnos, Madrid, 1994, pp. 134 y ss.; y RUIZ-JARABO COLOMER, D., *El Juez nacional como Juez comunitario*, Cuadernos de Estudios Europeos, Madrid, 1993.

el litigio pendiente a la luz de interpretación.<sup>25</sup> Y otro de carácter general y pro futuro: la creación de un efecto de precedente, considerándose a partir de entonces aclarada la norma y condicionando a todo Estado miembro –esto es, a sus legisladores y jueces nacionales– y a toda Institución comunitaria en la interpretación de la norma europea. De esta manera, surgirá el deber de interpretación conforme de todo juez o tribunal nacional, y no sólo del concreto órgano jurisdiccional nacional remitente, cada vez que se le plantee un supuesto de hecho en donde haya de interpretar y aplicar la norma de Derecho europeo sobre la que la cuestión prejudicial versara<sup>26</sup>.

En cuanto a la eficacia de las sentencias prejudiciales en el tiempo, no debe olvidarse que, ante el silencio del TJUE en el caso concreto, la regla general es el efecto *ex tunc*, de manera que la interpretación que este órgano jurisdiccional dé a la norma europea analizada debe entenderse que es la interpretación que siempre debió aplicarse, desde que dicha norma se adoptó hasta ese momento y desde ese momento para el futuro. Ello no puede extenderse, por tanto, a supuestos de hecho surgidos antes de la aprobación de la Directiva en aquellos Estados miembros en los que ya existiera una regulación de la excepción de copia privada, así como de la compensación equitativa ligada a ésta, esto es, a los casos surgidos entre 1987 –fecha de regulación de la excepción de copia privada y la compensación equitativa en nuestro país– y 2001 –fecha de aprobación de la DDASI–. Sin embargo, esta interpretación sí es extensible a todos aquellos supuestos de hecho que, como en el caso del litigio principal, tuvieron lugar después de la adopción de la DDASI pero antes de la aprobación de la ley nacional de transposición.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> En este sentido, el TJUE ha declarado que “una sentencia por la que el Tribunal se pronuncia con carácter prejudicial sobre la interpretación o la validez de un acto adoptado por las Instituciones de la Comunidad resuelve, con autoridad de cosa juzgada, una o varias cuestiones de Derecho comunitario y vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal” (Auto del TJUE de 5 de marzo de 1986, asunto *Wünsche*, 69/85, rec.1986, p. 952). Para el estudio de esta cuestión, *vid.* especialmente CIENFUEGOS MATEO, M., *op. cit.*, pp. 71 y ss.; VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M., *op. cit.*, pp. 134 y ss.; y RUIZ-JARABO COLOMER, D., *op. cit.*

<sup>26</sup> Doctrina jurisprudencial consolidada: *vid.* entre otras, las SSTJUE de 10 de abril de 1984, asunto *Von Kolson*, C-14/83; de 13 de noviembre de 1990, asunto *Marleasing*, C-106/89; de 13 de julio de 2000, asunto, asunto *Centrosteel*, C-456/98; y de 3 de mayo de 2005, asunto *Berlusconi*, C-387, 391 y 403/02.

Es abundante la literatura que versa sobre el principio de interpretación conforme. *Vid.* RUIZ-JARABO COLOMER, D., *op. cit.* pp. 157-165; y ALONSO GARCÍA R., *Sistema jurídico de la Unión Europea*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 213-217, entre otros.

<sup>27</sup> Debe tenerse en cuenta que la ley española de transposición data de 7 de julio de 2006. La tardía adopción motivó la STJUE de 28 de abril de 2005, C-31/04, Comisión v. España, en la que se declara el incumplimiento del Estado español en su obligación de implementación de la norma europea. La interpretación que se propone es la más adecuada a la luz del principio de interpretación conforme y en base al deber de cooperación leal, según los cuales las autoridades judiciales, al aplicar el Derecho nacional, y con independencia del carácter anterior o posterior de las normas nacionales con respecto de la concreta norma europea vigente, están obligados a hacer todo lo posible para alcanzar el resultado al que se refiere la Directiva. *Vid.* STJUE *Von Colson*, C-14/83, Rec. 1984, p. 1891 (apartado 26) y STJUE de 13.11.1990, as. *Marleasing*, C-106/89 (párrafo 8).

## **2. Aplicación del concepto de compensación equitativa. Análisis de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de marzo de 2011**

Haciendo suyos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, la Audiencia Provincial toma por máxima la aplicación de la compensación equitativa única y exclusivamente a aquellos soportes digitales adquiridos por particulares, respecto de los cuales quepa, por tanto, presumir un posible destino a la copia privada.

Como argumento novedoso para atacar la tradicional aplicación indiscriminada de la compensación equitativa, este órgano jurisdiccional analiza la evolución del uso de los productos de reproducción digital desde finales de la década de los ochenta hasta nuestros días. Con anterioridad a la era digital, tenía sentido que la aplicación de la entonces denominada “*remuneración equitativa por copia privada*” recayera indiscriminadamente sobre todo equipo o soporte de grabación analógica –principalmente cintas de video o casetes, así como sus aparatos de reproducción– ya que éstos, en su mayoría, se destinaban efectivamente a la realización de reproducciones para uso privado de obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual. Dada la imposibilidad de comprobar el efectivo uso final de éstos, éste se presumía en todo equipo, aparato o soporte objetivamente idóneo para la realización de reproducciones de obras o prestaciones protegidas o el almacenamiento de dichas copias. Sin embargo, tal presunción no es extensible, sin más, al momento actual. Y ello porque, a día de hoy, tras la generalización de la llamada informática de consumo, los productos de reproducción digital no sólo sirven a esta finalidad de copia, sino que constituyen también el instrumento de trabajo generalizado de buena parte de particulares y de la práctica totalidad de empresas o profesionales. Función esta última ajena a la copia privada. De ahí que deba entenderse que la aplicación indiscriminada de la compensación equitativa, sin atender a los usos que, en función de la naturaleza del adquirente del soporte o equipo, sean presumibles, contradice rotundamente la justificación originaria de la compensación equitativa, al no existir perjuicio alguno del titular de derechos de propiedad intelectual que compensar.<sup>28</sup>

Como se expuso en los antecedentes de la sentencia europea, la mercantil demandada es un establecimiento de venta al público de productos informáticos. Por tanto, es indudable que buena parte de los soportes digitales vendidos por ésta tienen por adquirentes a particulares personas físicas, pero no es menos cierto que parte de sus clientes también son personas jurídicas, empresas o profesionales (entre los que se cita a abogados, auditores, ingenieros, arquitectos, etc.).<sup>29</sup> Respecto de los primeros está justificado presumir que vayan a destinar dichos materiales digitales a la realización de copias privadas de obras y

<sup>28</sup> Conclusión a la que no se podía llegar, sin embargo, antes de la explosión de la informática de consumo.

<sup>29</sup> En la lista de clientes aportada en la contestación a la demanda se enumeran un número considerable de adquirentes de naturaleza distinta al usuario privado (en realidad, los adquirentes eran personas físicas que compraban los materiales de reproducción en nombre de personas jurídicas). Con todo, esta lista tiene un valor meramente aproximativo. Hecho que será decisivo en el fallo de la Audiencia Provincial.

prestaciones protegidas por la propiedad intelectual. Pero no así los segundos, a los que, por tanto, no tiene sentido repercutir la financiación de la compensación equitativa, pues la lógica conduce a pensar que los soportes adquiridos van a ser utilizados en el ejercicio de su concreta actividad empresarial o profesional.

De ahí que la Audiencia Provincial afirme que la entidad de gestión demandante solamente va a poder reclamar la compensación equitativa respecto de los soportes digitales destinados a particulares, no a las empresas o profesionales. Dada la imposibilidad del órgano jurisdiccional para delimitar el concreto número de clientes de la demandada con una u otra naturaleza –de personas físicas o de personas jurídicas– declara no estar en condiciones de aplicar la compensación equitativa, luego se estima el recurso de apelación y, consiguientemente, se desestima la pretensión de condena al pago de las cantidades exigidas por la actora, absolviendo con ello a la demandada.<sup>30</sup>

Ésta es, con toda probabilidad, la primera de una larga lista de sentencias españolas que habrán de pronunciarse, en adelante, es este sentido, acabando así con los tradicionales pedimentos *extra vires* de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas. Sin embargo, ello no soluciona el problema de fondo. Si bien la doctrina interpretativa elaborada por el máximo órgano jurisdiccional europeo sirve para oponerse frente al pago de la compensación equitativa a toda persona jurídica, no determina cuál deba ser la vía empleada por los minoristas, vendedores de los equipos, soportes y aparatos de reproducción digital, para llevar a cabo dicha distinción según cuál sea la naturaleza del adquirente, ni si tal diferenciación debe realizarse en base a un sistema de excepción del pago *ex ante* o, por el contrario, con un sistema de reembolso *ex post* de las cantidades indebidamente cobradas.

Debe tenerse en cuenta que el Derecho europeo no forma parte del bloque de constitucionalidad, de manera que la Audiencia Provincial no podría plantear cuestión de inconstitucionalidad frente a la posible desavenencia entre la LPI y la DDASI. Seguidamente se reflexiona acerca de la tercera resolución citada, respecto de la que no cabe extender esta misma conclusión, dada la naturaleza reglamentaria –y no legal– de la norma recurrida y analizada en ella.

---

<sup>30</sup> Asimismo, la Audiencia Provincial afirma no poder dejar la determinación de la cuantía a la fase de ejecución, según el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues dicha fijación superaría la mera operación aritmética y requeriría de un pronunciamiento declarativo. En resumidas cuentas, la Audiencia obliga a la entidad de gestión a determinar con exactitud el número de particulares que adquirieron un soporte digital en el establecimiento al que se pretende reclamar la compensación equitativa, para poder exigir con exactitud el importe debido. Sin embargo, por cuestiones de facilidad de prueba, lo aconsejable sería que tal obligación hubiese recaído en el minorista vendedor de los productos de reproducción, que es quien se encuentra en condiciones de determinar cuántos de sus clientes son particulares y cuántos empresas. Para un profundo análisis de esta sentencia, *Vid.* MINERO ALEJANDRE, G, “Fair compensation for the private copying exception: private use versus professional use”, *European Intellectual Property Review*, abril, 2011 (*en prensa*).

### III. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA ORDEN PRE/1743/2008. REFLEXIONES ACERCA DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 22 DE MARZO DE 2011<sup>31</sup>

#### 1. Cuestiones formales

El origen de esta sentencia poco tiene que ver con el germen del asunto *SAGE v. Padawan*. En este caso fue la Asociación de Internautas la que promovió el recurso contra la Orden Ministerial de 2008 en la se establece la relación de materiales sujetos al pago de la compensación equitativa y las cuantías de ésta.<sup>32</sup> Si bien el primero de los argumentos esgrimidos por la demandante gozaba de cierto parecido con varias de las cuestiones prejudiciales que se acaban de analizar,<sup>33</sup> el único motivo recursivo examinado por el órgano jurisdiccional es el segundo, de carácter formal: la carencia en el expediente administrativo de los trámites relativos al dictamen del Consejo de Estado y a las memorias justificativas y económica.<sup>34</sup> Por motivos metodológicos, este segundo motivo es analizado en primer

<sup>31</sup> Debe advertirse que con fecha de 22 de marzo de 2011 fueron un total de tres las sentencias adoptadas por la Audiencia Nacional referidas a la compensación equitativa por copia privada. La sentencia que se comenta, con origen en un recurso planteado por la Asociación de Internautas, tuvo por fallo la declaración de nulidad de pleno Derecho de la Orden PRE/1743/2008 en su conjunto. Por el contrario, las otras dos resoluciones anulan esta norma sólo parcialmente. En la sentencia con origen en la demanda interpuesta por Motorola España, S.A. la nulidad se refiere únicamente al art. 1.g), h) y j) de la Orden, en los que se establece el gravamen de las memorias USB, los discos duros y los reproductores de audio o vídeo en formato comprimido o en teléfonos móviles. Por su parte, en la sentencia que examina la demanda interpuesta por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), la nulidad se declara del art. 3, así como de los párrafos tercero y cuarto de la disposición final única de la Orden, en los que se establecen los límites mínimo y máximo de las cantidades anualmente devengadas en concepto de compensación equitativa y la vigencia temporal de la Orden, así como la posibilidad de prórroga ante la inexistencia de una nueva fijación de cuantías (la denominada cláusula de garantía).

<sup>32</sup> Además del Ministerio de la Presidencia, figuran como codemandadas seis de las siete entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual existentes actualmente en nuestro país. A saber, SGAE, CEDRO, AIE, DAMA, AISGE, AGEDI y EGEDA. Llama la atención el hecho de que VEGAP no resultara codemanda, cuando sus asociados –los autores de artes plásticas– resultan igualmente afectados por el ejercicio de la excepción de copia privada que el resto de titulares de derechos de propiedad intelectual. Piénsese, por ejemplo, en el autor de una obra fotográfica, que a día de hoy podrá ser reproducida con la misma facilidad que obras de otra naturaleza, por ejemplo, musical o audiovisual.

<sup>33</sup> En el primer motivo recursivo se atacaba la aplicación indiscriminada de la compensación equitativa a empresas y Administraciones Públicas. En la demanda se solicitaba el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 25 y 31 LPI y la declaración de no conformidad a Derecho de la Orden Ministerial de 2008, así como, en su caso, la anulación de dicha Orden, con efectos retroactivos de toda recaudación realizada abusivamente y la ordenación del cese de cobro indiscriminado de la compensación equitativa.

<sup>34</sup> Trámites previstos de manera preceptiva en los arts. 24.1.a) y 24.2 de la Ley de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno. Además. Es el propio informe del Ministerio de Economía y Hacienda –que se contempla como uno de los trámites peculiares del procedimiento de elaboración de la Orden Ministerial impugnada en el art. 25.6 LPI– el que denuncia la ausencia de las referidas memorias justificativa y económica. Por razones metodológicas, este segundo argumento fue objeto de tratamiento prioritario. Acogido éste, la Audiencia Nacional no entró a analizar el resto de pedimentos. La permanencia de la cuestión de fondo al

lugar, y su estimación desemboca en la desafortunada falta de examen del argumento de fondo, a pesar de la llamada de atención que la sentencia del Tribunal de Justicia supuso para el legislador y el aplicador del Derecho español. Tras llegar a la conclusión de que la Orden Ministerial impugnada se trataba de una norma reglamentaria –y no de un acto administrativo–<sup>35</sup> de naturaleza ejecutiva –y no meramente interpretativa o *secundum legem*– y teniendo en cuenta el carácter formal *ad solemnitatem* del procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias, la Audiencia Nacional declara la nulidad de pleno derecho de ésta, por infringir las dos exigencias procedimentales señaladas por la parte demandante –consecuencia prevista en el art. 62.2 de la Ley 30/1992–.<sup>36</sup>

No accede, sin embargo, la Audiencia Nacional a las pretensiones de la demandante relativas al alcance retroactivo de la nulidad de la Orden impugnada respecto de toda recaudación realizada abusivamente y al cese del cobro indiscriminado.<sup>37</sup> En lo que respecta a la interrupción de la recaudación pretendida por la actora, poca importancia tiene la falta de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional, dada la plena eficacia que en relación con este extremo tiene la sentencia del Tribunal de Justicia, prohibiendo toda aplicación indiscriminada de la compensación equitativa, en relación con personas jurídicas o profesionales que adquieran los materiales de reproducción digital para fines manifiestamente ajenos a la copia de obras o prestaciones protegidas.

---

margen de esta sentencia es entendido por la Audiencia Nacional como una razón suficiente por sí misma para considerar que no resulta pertinente plantear la cuestión de inconstitucionalidad suscitada por la parte actora.

<sup>35</sup> Entre otras razones, la Audiencia Nacional señala la vocación de aplicación reiterada, el carácter general y abstracto, dirigido a una pluralidad de destinatarios definidos de forma anónima, su inserción en el grupo normativo regulador de la compensación equitativa como la última pieza indispensable para su puesta en funcionamiento, al fijar los parámetros esenciales de su liquidación y el hecho de que carecería de sentido que la fijación de las cuantías de la compensación analógica se hiciera por una norma (el art. 25.5 LPI), mientras que las de la compensación digital se realizaran por un simple acto administrativo. La Audiencia Nacional señala que esta Orden Ministerial se trata, además, de un reglamento dictado en ejecución de la LPI, por mor de la habilitación contenida en el art. 25.6 de esta norma legal y con la finalidad de desarrollar en la medida necesaria las reglas contenidas en este último precepto.

<sup>36</sup> La riqueza de esta sentencia radica, sin lugar a dudas, en el recorrido jurisprudencial que realiza en lo que al valor del trámite del dictamen del Consejo de Estado se refiere, dada la antigua división de los órganos jurisdiccionales españoles entre sostener o relativizar la transcendencia invalidante de la omisión de dicho informe. En cita de jurisprudencia unificadora del Tribunal Supremo, dictada en Sala Especial de Revisión, la Audiencia Nacional sostiene que el Consejo de Estado no se queda en un mero formalismo, sino que es una cautela previa que cumple un control preventivo de la potestad reglamentaria, distinta del posible control judicial posterior, casi siempre casuístico y fragmentario y siempre eventual.

<sup>37</sup> En la SAN de esta misma fecha que tiene por origen la demanda interpuesta por ASIMELEC tampoco de acoge el pedimento de devolución de los excesos de recaudación derivados de la nulidad de la Orden recurrida. En el recurso que motivó la tercera sentencia fallada ese mismo día, sin embargo, no se contenía este pedimento.

## 2. Cuestiones materiales: la Directiva como parámetro de legalidad de la Orden PRE/1743/2008

Con carácter preliminar, con independencia de la existencia o no de la sentencia de la Audiencia Nacional, no puede perderse de vista el hecho de que aunque el Derecho europeo no forma parte del bloque de constitucionalidad, es parámetro de legalidad en España, si bien no de las leyes, sí de los reglamentos, teniendo este rango reglamentario la referida Orden Ministerial PRE/1743/2008.<sup>38</sup> De ahí que la falta de mención en dicha norma reglamentaria de la necesaria excepción de las personas jurídicas del grupo de sujetos obligados al pago de la compensación equitativa, que ha dado lugar a la extensa interpretación del ámbito subjetivo de aplicación de este gravamen, podría ser motivo suficiente para poner en duda la validez de ésta, desde el punto de vista material.<sup>39</sup> Los jueces españoles, obligados por la interpretación que el Tribunal de Justicia ha realizado del art. 5.2.b) DDASI, podrían constatar, pues, tal causa de anulabilidad.

En segundo lugar, en lo que al alcance retroactivo de la nulidad efectivamente declarada por la Audiencia Nacional se refiere, las consecuencias derivadas de la sentencia del máximo órgano jurisdiccional europeo no están en absoluto claras. A pesar de la eficacia *ex tunc* de la interpretación sentada por el Tribunal de Justicia anteriormente señalada, la sentencia de dicho órgano, dada su naturaleza prejudicial —y no de recurso por incumplimiento— no declara la obligación de devolución de las cuantías abusivamente recaudadas por una aplicación de la norma nacional contraria al art. 5.2.b) de la Directiva, que habría de ser la consecuencia derivada en último término de la aplicación llevada a cabo de una norma nacional contraria a la preceptivamente declarada por el Tribunal de Justicia.

Habría que plantearse entonces la posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado español por la regulación de una norma que no establece una distinción nítida entre los supuestos englobados en el ámbito subjetivo de aplicación de la obligación de satisfacer la compensación equitativa,<sup>40</sup> así como la responsabilidad del Estado por la amplia interpretación que de la normativa sobre propiedad intelectual en la que se regula

<sup>38</sup> *Vid.* art. 63.1 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

<sup>39</sup> Y ello teniendo en cuenta los arts. 25.7.d) y 25.24 LPI, que facultan de manera expresa al Gobierno, mediante real decreto, para establecer excepciones al pago de la compensación equitativa y para regular los tipos de reproducciones que no deben considerarse para uso privado a los efectos del pago de la compensación.

<sup>40</sup> En el aspecto formal, la posible exigencia de responsabilidad está regulada en el art. 139.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En lo que a las exigencias materiales se refiere, a falta de expresa regulación interna, se viene acudiendo a la jurisprudencia europea consolidada sobre responsabilidad de los Estados miembros por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991, asunto *Francovich*, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90 y sentencia de este mismo órgano de 5 de marzo de 1996, asunto *Brasserie du pêcheur*, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93). Para un análisis de estas cuestiones, *vid.* especialmente ALONSO GARCÍA, R., *La responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho comunitario*, Fundación Universidad Empresa, 1997.

dicho ámbito subjetivo los jueces españoles venían realizando.<sup>41</sup> Con todo, dicha declaración de responsabilidad patrimonial estatal habrá de venir o bien de una nueva sentencia en la que se resuelva un potencial recurso planteado por las entidades de gestión recaudadoras de la compensación equitativa, tras haber sido condenadas a la devolución de las cantidades pagadas en base a un previo –y potencial– recurso de una persona jurídica pagadora efectiva de éstas, o bien de un eventual recurso por incumplimiento resuelto por el Tribunal de Justicia y planteado por la Comisión europea y/o por alguno de los otros veintiséis Estados miembros.

A falta de pronunciamiento de la Audiencia Nacional, la declaración de nulidad de la Orden de 2008 hace surgir la pregunta de qué norma resulta ahora aplicable para la determinación de la concreta cuantía aplicable a los equipos, aparatos y soportes digitales adquiridos con posterioridad al 22 de marzo. Sin embargo, no hay duda alguna de que los titulares de los derechos de propiedad intelectual siguen gozando del derecho a percibir una compensación por los graves perjuicios en que el ejercicio de la excepción de copia privada se traduce.<sup>42</sup>

La resolución de esta cuestión implica tener que decidir entre aplicar una de las dos posibles soluciones. Por un lado, las tarifas previstas en el art. 25.5 LPI para equipos, soportes y aparatos analógicos.<sup>43</sup> Y, por otro lado, la aplicación del acuerdo firmado el 30 de julio de 2003 (en vigor desde el 1 de septiembre de 2003) entre ASIMELEC, asociación que agrupa a la industria de soportes de almacenamiento digital, y cinco entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (SGAE, AISGE, EGEDA, AIE y DAMA).<sup>44</sup> Esta segun-

<sup>41</sup> Responsabilidad por los daños causados por error judicial, cuya declaración habrá de solicitarse a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que habrá de analizar la existencia de un error manifiesto y notorio (arts. 121 de la Constitución y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que parece coincidir con la exigencia de una infracción de manera manifiesta del Derecho aplicable, contenida en la jurisprudencia europea (sentencia de 30 de septiembre de 2003, asunto *Köbler*, C-224/01). Vid. ALONSO GARCÍA, R., “Actividad Judicial v. inactividad normativa (el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas frente al déficit normativo de las Instituciones y de los Estados miembros)”, *Revista de la Administración Pública*, Núm. 151, enero-abril 2000, pp. 77-132.

<sup>42</sup> La Orden Ministerial declarada nula expresaba en el párrafo II de su Exposición de Motivos los cálculos sobre las cuantías económicas en que se valoran dichos daños, realizados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura y de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. “*El perjuicio anual correspondiente a la modalidad de reproducción de obras divulgadas en forma de libros o y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros está comprendido entre 34.800.000 € y 37.200.000 €, y el correspondiente a la modalidad de reproducción de fonogramas u otros soportes sonoros y de reproducción visual o audiovisual es de está comprendido entre 75.400.000 € y 80.600.000 €*”. Por tanto, dentro de esta horquilla debe situarse la suma de las cuantías recaudadas efectivamente en concepto de compensación equitativa por la venta de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

<sup>43</sup> No se debe olvidar que la regulación de la compensación equitativa en lo que a los equipos, aparatos y soportes de reproducción analógica es la única que está contenida expresamente en el texto de la LPI, de manera que en nada queda afectada por la declaración de nulidad de la Orden de 2008. Por el contrario, el apartado 6º de este art. 25 LPI deslegaliza –encargando a los Ministerios de Cultura, Industria, Turismo y Comercio su regulación– la determinación de la compensación equitativa ligada a productos de reproducción digital.

<sup>44</sup> A través de este acuerdo, los fabricantes y comerciantes de soportes de almacenamiento digitales se comprometían a aceptar la imposición de la compensación equitativa por copia privada en estos soportes,



da opción tiene el inconveniente de su falta de naturaleza normativa, si bien está avalada expresamente por el citado texto de la disposición transitoria única de la ley 23/2006.<sup>45</sup> Por su parte, la primera alternativa planteada, a pesar de su carácter normativo –de rango legal– tiene la traba de la limitación del ámbito material de aplicación ideado en su día por el legislador español: los productos de reproducción analógica. En este sentido, además de la propia literalidad del precepto legal referido, existe un segundo argumento que justifica su rechazo: los estándares para el cálculo de tales tarifas son las concretas capacidades de reproducción de los equipos, soportes y aparatos analógicos, muy inferiores a las inherentes en los medios digitales.<sup>46</sup> De hecho, la deslegalización de la determinación de las tarifas de reproducción digital, así como la periodicidad bienal de las revisiones administrativas de la Orden Ministerial, se deben a la necesidad de continuo acomodo de estas cuantías a la realidad existente en cada momento, muy cambiante en el entorno digital, y mucho más estable en el ámbito analógico. Las mencionadas dificultades de acomodo a la realidad de los actuales productos de reproducción digitales no son extensibles –o, por lo menos, no en dicha medida– al acuerdo de 2003. De ahí que consideremos que la aplicación de éste para colmar la laguna normativa derivada de la declaración de nulidad de la Orden de 2008 es la mejor opción posible.<sup>47</sup> Sin embargo, la vigencia de este acuerdo exige del consentimiento

y las entidades de gestión se comprometían a renunciar y paralizar cualquier reclamación judicial sobre los soportes comercializados en fechas anteriores al acuerdo. Asimismo, la disposición transitoria única de la ley 23/2006, hasta en tanto no se elaborase la primera lista de equipos y soportes digitales a través de la Orden Ministerial PRE/1743/2008, de 18 de junio (BOE n.º 148, de 19 de junio), previó como solución provisional que la compensación equitativa fuera “la establecida en los acuerdos suscritos entre las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y las asociaciones representativas de los deudores del pago por copia privada”, adjuntando una lista provisional de soportes y aparatos digitales gravados.

Teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, las cuantías aplicables a los equipos, soportes y aparatos de reproducción digital solamente fueron inciertas durante algo más de dos años, desde la entrada en vigor de la DDASI (su art. 16 establece su vigencia desde su fecha de publicación en el Diario Oficial de la UE, que se realizó el 22 de junio de 2001) hasta la entrada en vigor del acuerdo de ASIMELEC y las entidades de gestión (el 1 de septiembre de 2003). Dicho acuerdo se vino aplicando a todo supuesto de hecho surgido a partir del 1 de septiembre de 2003 y hasta la entrada en vigor de la Orden Ministerial de 2008.

<sup>45</sup> Disposición transitoria única de la Ley 23/2006 en la declara “la compensación aplicable será la establecida en los acuerdos suscritos entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y las asociaciones representativas de los deudores del pago por copia privada”. Seguidamente dicha ley establece los términos generales que, en relación con la lista de bienes gravados y las concretas cuantías, debían cumplir tales acuerdos.

<sup>46</sup> La inadecuación de la extensión del ámbito de aplicación de este apartado 5º del art. 25 LPI a un ámbito para el que no fue concebido: los aparatos, equipos y soportes digitales se demuestra en la propia forma de cálculo de las cuantías contenidas en él, en base a la cantidad de copias por minuto que pueden realizarse, criterio incapaz, por ejemplo, de calcular las capacidades de un soporte digital de almacenamiento de las reproducciones –no de reproducción en sí– e insuficiente para la determinación de la cuantía aplicable a aparatos actuales cuya capacidad de reproducción sí puede medirse por minuto, pero es muy superior a los estándares contenidos en esta norma de 2006.

<sup>47</sup> En este sentido también se ha pronunciado GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, L., “La Audiencia Nacional ha declarado nula la Orden Ministerial 1743/2008”, *Servicio de publicaciones del Instituto de Autor*, 24 de marzo de 2011. Disponible en [http://www.institutoautor.org/story/La-Audiencia-Nacional-ha-declarado-hoy-nula-la-Orden-Ministerial-17432008\\_2177](http://www.institutoautor.org/story/La-Audiencia-Nacional-ha-declarado-hoy-nula-la-Orden-Ministerial-17432008_2177)

de las partes. Si bien es fácil deducir el beneplácito de ASIMELEC, también es evidente la desaprobación de las entidades de gestión, que abogarán por el acomodo de las cuantías previstas en el acuerdo de 2003 al índice de precios medios actuales de los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital.

#### IV. CUESTIONES DEJADAS EN EL TINTERO

##### 1. Fórmulas para conseguir el pleno acomodo de la regulación española a la Directiva

Es llamativa la pasividad mostrada hasta la fecha por el legislador y el Gobierno español, a pesar del pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional europeo y de la expresa referencia contenida en el art. 25.7.d) LPI a la posibilidad del Gobierno, mediante real decreto, de *“establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino y uso final de los equipos, aparatos y soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2”*.

Por el contrario, la actitud de las entidades de gestión es bien distinta.<sup>48</sup> Son dos las opciones que se barajan en aras a conseguir el acomodo de la regulación española con la interdicción de aplicación indiscriminada de la compensación equitativa contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia. Una, la conformación de una nueva excepción que, en ejercicio de la facultad prevista en el citado art. 25.7.d) LPI o bien por introducción de una referencia expresa en el propio art. 25 LPI, elimine definitivamente del ámbito subjetivo de aplicación de la compensación equitativa a las personas jurídicas.<sup>49</sup> Dicho trato diferenciado se producirá, por tanto, *ex ante*. De manera que los minoristas vendedores de los equipos, soportes y aparatos de reproducción solamente quedarían obligados a recaudar las cantidades correspondiente s a la compensación únicamente a sus clientes de naturaleza física. Dada la ficción jurídica que las personas jurídicas plantean, ello se traduce en la necesidad de acreditar, en su caso, que se actúa –en dicha adquisición– en nombre de una empresa o entidad pública para poder quedar exonerado de dicho pago. La segunda opción consistiría en la creación de un sistema de reembolso de las cantidades satisfechas en concepto de compensación equitativa por las empresas y entidades públicas. En este segundo caso todo

<sup>48</sup> Las opiniones de las entidades de gestión que se recogen a continuación fueron expresadas en el debate “La sentencia del TJUE en el “caso Padawan” y sus consecuencias en España”, celebrado el 20 de enero de 2011 en la Residencia de Estudiantes.

<sup>49</sup> Debe llamarse la atención sobre la fácil confusión derivada de la facultad prevista en el citado art. 25.7.d) LPI. El hecho de que dicho precepto se refiera a la regulación por real decreto de nuevas excepciones puede dar pie a entender que éstas solamente se referirían a la compensación equitativa derivada de equipos, aparatos o soportes de reproducción digital, que son los únicos regulados en norma de rango reglamentario, por contraposición a los productos de reproducción de naturaleza analógica, regulados en la propia LPI. A contrario, consideramos que la solución que se adopte ha de ser única y uniforme para todo tipo de copia privada, con independencia de su carácter analógico o digital.

adquirente de un producto idóneo para la reproducción quedaría gravado, con independencia de su naturaleza física o jurídica, y sería en un momento posterior cuando la persona jurídica que hubiere satisfecho dicha obligación de pago podría pedir el reembolso de las cantidades efectivamente pagadas, debiendo para ello acreditar dos circunstancias, a saber: su condición de persona jurídica y el uso real de los productos de reproducción adquiridos para fines distintos a la copia de obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual.

Las entidades de gestión apuestan claramente por esta segunda opción, en detrimento de la primera. Acertadamente, alegan en contra de la primera alternativa, por un lado, el mayor riesgo de fraude y, por otro lado, la considerable dificultad –o práctica imposibilidad– de conocer en origen el uso que del equipo, aparato o soporte idóneo para la reproducción efectivamente vayan a realizar las personas físicas que forman parte de la persona jurídica en nombre de la que se realiza la adquisición. Y es que este régimen de exención *ex ante* del pago, solamente toma en consideración la naturaleza del sujeto que compra el material de reproducción, pero no así la concreta utilización que posteriormente se haga de él.

La opción por el sistema de reembolso posterior permitiría un reparto real de las responsabilidades entre ambas partes, tanto los deudores como los acreedores de la compensación equitativa –las entidades de gestión que representan a estos últimos–.<sup>50</sup> Debería partirse de la articulación de una oficina encargada de realizar el reintegro de las cantidades indebidamente pagadas, que sería gestionada por los acreedores de la compensación, a la que deberían acudir todas aquellas personas jurídicas que hubieren satisfecho dicha compensación y que no hubiesen realizado o almacenado copias de obras o prestaciones protegidas mediante los productos de reproducción gravados, debiendo probar ambas circunstancias.<sup>51</sup> Con ello se estaría asegurando el reembolso de lo cargado indebidamente, sin imponer a las entidades de gestión la dificultad de tener que probar con exactitud cuántos particulares, empresas y entidades públicas compraron equipos, soportes y aparatos de reproducción en cada establecimiento de venta al público operativo en España. Tal carga de la prueba en manos del pagador de la compensación desincentivaría en buena medida, si bien no en su totalidad, la amenaza de fraude inherente al sistema de exención.

Este sistema de reembolso seguiría partiendo del criterio de la idoneidad objetiva de los equipos, aparatos y soportes para la reproducción de obras o prestaciones protegidas, que ha sido avalado por la sentencia del Tribunal de Justicia y que es utilizado por otros países de nuestro entorno en los que se ha acogido la excepción de copia privada y la con-

<sup>50</sup> No puede olvidarse que el art. 25.8 LPI declara de manera preceptiva que la compensación equitativa “se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, luego ningún autor o titular de un derecho afín podrá tratar de recaudar por sí mismo las cuantías que en concepto de compensación equitativa le pudieren corresponder.

<sup>51</sup> Esta opción debe ser extensible, por analogía, a las personas físicas profesionales individuales, cuya situación no se esclarece en la sentencia del Tribunal de Justicia. Para poder beneficiarse del reembolso de las cantidades previamente pagadas en concepto de compensación equitativa, éstas habrán de acreditar su condición de profesionales individuales, así como el efectivo destino dado a los equipos, soportes o aparatos adquiridos, distinto a la copia privada.

siguiente obligación de compensación. Los motivos del mantenimiento de esta presunción de utilización para la copia privada de bienes objetivamente idóneos para la realización o el almacenamiento de ésta es obvia: la imposibilidad práctica de acoger el criterio contrario, basado en el uso efectivo de esos bienes.<sup>52</sup> Con todo, la opción por este sistema de reembolso –a diferencia de lo que sucedería de acogerse el régimen de exención– no supondría una adopción del criterio de la idoneidad objetiva pura, como existe actualmente, sino que éste solamente regiría *ex ante*, como estándar para determinar los supuestos obligados al pago, cuyos desajustes con la utilización real del producto –para fines distintos a la copia privada– sería corregido por aplicación de una suerte de criterio del uso efectivo *ex post*, una vez probado por el adquirente del bien idóneo para la reproducción, a efectos del reembolso de las cantidades satisfechas en concepto de compensación equitativa. La combinación del estándar de la idoneidad objetiva en combinación –y corrección– con el parámetro del uso efectivo es la mayor virtud del sistema de reembolso, atributo que no estaría presente en la regla de la exención, pero que tampoco está presente a día de hoy en el régimen vigente.

En cuanto a la entidad gestora de nueva creación, habría de tratarse de una supra estructura con existencia autónoma de las entidades de gestión, si bien actuaría en representación del conjunto de éstas, y no de cada una de ellas, con el fin de ahorrar trámites de administración y reducir con ello el riesgo de desajustes.

## **2. Necesidad de aclaración sobre la exclusión de otros supuestos. ¿Planteamiento de una nueva cuestión prejudicial?**

Además de los necesarios cambios anteriormente aludidos, en la lucha por la racionalización del sistema de compensación equitativa es importante tener en cuenta asimismo tres últimas cuestiones, a las que se aludió en la introducción de este trabajo. A saber: la interdicción de recaudación de la compensación equitativa a las copias de obras o prestaciones protegidas ya autorizadas por el correspondiente titular del derecho de propiedad intelectual, la toma en consideración de los supuestos en las medidas tecnológicas introducidas en las obras o prestaciones sean efectivas en el propósito de evitar la realización de copias privadas de éstas y el análisis del tratamiento de las copias ilegales de obras o prestaciones protegidas, llevada a cabo en redes *peer-to-peer*, páginas de enlaces o similares.

De no reparar en estos tres parámetros en la reforma que de la normativa sobre propiedad intelectual española vigente se realice en un futuro próximo, el sistema de compensación equitativa incumplirá íntegramente, en lo que al plano material se refiere, el objetivo único de la obligación contenida en los arts. 5.2.b) DDASI y 31.2 LPI: compensar por aquellas copias privadas realizadas según estos preceptos, y no por aquellas copias que,

---

<sup>52</sup> Debe tenerse en cuenta que el efectivo control de la realización de copias privadas pasaría por el necesario establecimiento de medios judiciales y policiales exorbitantes, de difícil armonía con la exigencia de respeto del derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (art. 18 de la Constitución española).

sin ser privadas, están siendo igualmente computadas y compensadas en la actualidad en la actualidad en nuestro país.

En lo que a las copias autorizadas de obras o prestaciones protegidas se refiere la aplicación actual de la normativa sobre propiedad intelectual hace surgir una indeseable duplicidad de pagos por un mismo concepto: la afectación del derecho de reproducción. Y ello a pesar de la expresa exclusión que de este tipo de supuestos se prevén en el apartado a) del art. 25.7 LPI.<sup>53</sup> Así, son muchas las personas que solicitan el consentimiento del correspondiente titular del derecho para poder llevar a cabo reproducciones de sus obras o prestaciones –y satisfacen las cantidades requeridas por dicho titular para autorizar el uso de éstas, salvo que tal titular hubiere renunciado al cobro– y que con carácter previo o posterior se ven obligadas a tener que soportar el abono de la compensación equitativa cuando adquieren los equipos o aparatos con los que realizar tales copias o los soportes en los que almacenan éstas. Para atajar este doble gravamen –que, como hemos dicho, no atiende a un doble daño del titular del derecho de propiedad intelectual– debería hacerse extensible a estos supuestos la capacidad de actuación de la estructura creada para llevar a cabo el reembolso de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de gestión, a la que aludimos en el apartado anterior. En este caso, la carga de la prueba de la efectiva existencia de un consentimiento previo por parte del titular del derecho que vaya a verse afectado con la reproducción también habrá de corresponder a la persona que, en su día, satisfizo la compensación equitativa, pues es quien está en mejores condiciones de realizar dicha prueba. La segunda opción sería la regulada expresamente en el precepto citado, que pasaría por la presentación, ante el intermediario vendedor de los productos de reproducción adquiridos, de una certificación de la entidad o entidades de gestión correspondientes en las que se dé fe de la previa autorización para la realización de la reproducción de la obra o prestación protegida. Con todo, en relación con este segundo sistema la LPI no ha previsto su aplicación a aquellos supuestos en los que la autorización para la realización de la copia no proviene de una entidad de gestión, sino del propio autor o titular de un derecho afín.

En segundo lugar, en relación con la necesidad de ponderación de las cuantías pagadas con el uso o no de medidas tecnológicas de protección, el propio considerando 35º DDASI obliga a tener en cuenta, respecto de la cuantía de la compensación equitativa, “*el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva*”.<sup>54</sup> En base a estas indicaciones del legislador europeo, entendemos que en aquellos casos en

<sup>53</sup> Con todo, esa exclusión legal es sólo parcial, limitada a aquellos supuestos en los que, además de la previa autorización del titular del derecho de propiedad intelectual para la realización de la reproducción, ésta se lleve a cabo en el ejercicio de la actividad del copista. Así, el citado art. 25.7.a) LPI dicta lo siguiente: “*Quedan exceptuados del pago de la compensación: a) Los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a cabo la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad (...)*”.

<sup>54</sup> Esta idea también se contiene en el último inciso del art. 5.2.b) DDASI, que reconoce el derecho a la compensación de los titulares del derecho de reproducción, pero “*teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6*”. Esta observación

los que las medidas tecnológicas insertadas en la obra o prestación impidan de forma eficaz la copia de ésta, no surgiría el supuesto de hecho que da origen a la obligación de pago de la compensación equitativa, pues no se podría realizar ninguna reproducción para uso privado. De manera que los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre obras o prestaciones protegidas en cuyos formatos de explotación se hubieren insertado medidas tecnológicas que impidan toda copia de éstas no tendrían derecho alguno a recibir la compensación equitativa. En aquellos supuestos en los que la medida tecnológica introducida permitiere la realización de una única reproducción de la obra o prestación, las cuantías recibidas por el correspondiente titular del derecho de propiedad intelectual habrían de ajustarse a esta disminución del potencial perjuicio de su derecho asociada a la efectiva limitación de eventuales reproducciones.<sup>55</sup> En estos supuestos serían las propias entidades de gestión las que habrían de extremar el cuidado del estudio de las formas de explotación de obras y prestaciones protegidas –con o sin medida tecnológica asociada– para evitar compensar daños a los titulares de derechos que en la práctica son inexistentes.<sup>56</sup>

Finalmente, en tercer lugar, debemos referirnos a aquellos supuestos en los que la copia de la obra o prestación protegida se realiza tras un acceso ilegal a éstas, generalmente páginas web no autorizadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual y programas de intercambio de archivos –las denominadas redes *peer-to-peer* o P2P–.<sup>57</sup> Como se adelantaba en la introducción a este trabajo, este tipo de reproducciones de material protegido por la propiedad intelectual constituye el groso de las copias que actualmente son computadas y

ha sido transpuesta por el legislador español en el art. 25.6.4º.e) LPI. Sin embargo, su aplicación práctica es inapreciable.

<sup>55</sup> Asimismo, las referencias contenidas en la norma europea se podrían interpretar como una llamada de atención a las autoridades nacionales para el abandono gradual del sistema de compensación en relación con aquellas reproducciones digitales que se explotan asociadas a dispositivos anti-copia, cuyo uso es masivo en algunos sectores del mercado. La doctrina que ha estudiado la regulación de las medidas tecnológicas apuntan esta idea. Vid., entre otros, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Comentario al artículo 25”, *op. cit.*, p. 464; HUGENHOLTZ, P., GUIBAULT, L. y GEFFEN, S., “*The Future of Levies in a Digital Environment*”, IVIR Publications (Instituut voor Informatierecht), 2003; y VON LEWINSKI, S., “Information Society Directive”, en *European Copyright Law. A Commentary*, Oxford, 2010, pp. 1033-1034.

<sup>56</sup> Con todo, las dificultades prácticas que conlleva poner en marcha esta observación son considerables, toda vez que la medida tecnológica se inserta en la obra o prestación protegida, más la compensación equitativa se paga en base al equipo o soporte adquirido para la reproducción o el almacenamiento de las copias de dicho material protegido por la propiedad intelectual.

<sup>57</sup> Si bien la DDASI no exige a lo largo de su articulado ni en sede de considerando que el acceso a la obra o prestación copiada haya debido realizarse por medios legales, algunos legisladores nacionales, entre ellos el español, sí han optado por configurar dicho acceso legal como requisito *sine qua non* para subsumir el supuesto en la excepción de copia privada. El art. 31.2 LPI así lo establece de manera expresa. Vid. XALABARDER, R., *op. cit.* pp. 1126; y SÁNCHEZ ARISTI, R., “La copia privada digital”, *Revista de Propiedad Intelectual (pe.i)*, núm. 14, 2003, pp. 14. ss. En los casos alemán y austríaco, si bien el texto de las normas no es tan explícito, la mayoría de la doctrina apoya la exigencia del acceso legal como requisito *sine qua non* de la excepción de copia privada. Vid. WALTER, M. M., *Österreichisches Urheberrecht – Handbuch*, Vol. I pp. 821. ss; y, de este mismo autor, “The Implementation of the Info-Soc Directive in Austria: The copyright Amendment 2003”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur (RIDA)*, 2004-202, pp. 43-79; y VON LEWINSKI, S., “The Implementation of the Information Society into German Law”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur (RIDA)*, 2004-202, pp. 11-41.

recompensadas con las cantidades satisfechas en concepto de compensación equitativa, a pesar de no poder englobarse en el concepto de copia privada del art. 31.2 LPI.<sup>58</sup> Además, del requisito del acceso legal —en aquellos Estados miembros que hubieren decidido exigirlo— este tipo de copias realizadas a partir de páginas web o programas de intercambio de archivos incumplen el requisito del carácter privado o familiar del uso, previsto en el art. 5.2.b) DDASI con carácter general y exigible, por tanto, en todo Estado miembro.<sup>59</sup>

Sin embargo, a diferencia del primero de los supuestos planteados, referido a las copias ya autorizadas, la realización de copias de obras o prestaciones protegidas tras un acceso ilegal a éstas sí supone un perjuicio efectivo en los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual afectados, mayor incluso que el generado por las reproducciones que son efectivamente subsumibles en la excepción de copia privada, dada la imposibilidad de control de éstas por parte del titular del derecho afectado. Además, a diferencia del segundo de los parámetros referidos, esto es, a la posible limitación del número de reproducciones a realizar en base al mayor o menor uso de medidas tecnológicas por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, en el caso de las copias ilegales, el acceso primario a éstas suele derivar, precisamente, de una infracción o quebrantamiento de las eventuales medidas tecnológicas de protección que el titular pudiera haber introducido en el soporte de explotación de su obra o prestación protegida. Tras ello se sucede, por tanto, una espiral de infracciones de los derechos de propiedad intelectual en juego.

El dilema se plantea entonces entre la introducción de una prohibición legal de la copia privada, de difícil cumplimiento, o el mantenimiento de una situación de recaudación *extra vires* —aún en supuestos en los que el acceso a la obra o prestación protegida no se realiza por medios legales— que, si bien no es la perfecta, sí es, por el momento, la solución “*menos mala*”. Por ello, entendemos que a este tipo de supuestos, si bien no son estrictamente copias privadas, sí se les debe extender la compensación equitativa asociada a éstas, siquiera sea para recompensar en parte el perjuicio que esa utilización ilegal —y actualmente incontrolable— produce en los derechos del autor o titular de un derecho afín.

## V. CONCLUSIONES

Es evidente que la lucha por la racionalización del sistema español de compensación equitativa no ha terminado aquí. El Legislador y el Ejecutivo nacional deben tomar con

<sup>58</sup> Para un análisis de las consecuencias de las copias ilegales en el ordenamiento español, *vid.* López Maza, S., Mariscal Garrido-Falla, P., Minero Alejandro, G., Moralejo Imbernón, N. y Sánchez Aristi, R., “Informe de 2010 de la International Intellectual Property Alliance (IIPA) sobre la protección y aplicación de la normativa de propiedad intelectual en España”, *Revista de Propiedad Intelectual (pe.i)*, Núm. 35, 2010, pp. 103-127.

<sup>59</sup> El alojamiento en un servidor web supone un acto de puesta a disposición del público, regulado en el art. 3.2 DDASI y que, como su propio nombre indica, es contrario a la naturaleza privada del uso exigido en el art. 5.2.b) de esta norma europea.

prontitud las riendas de un asunto en el que, a pesar de haber traspasado, con mucho, lo jurídico, se han mostrado hasta la fecha poco menos que impasibles. En claro contraste con las acciones que algunos órganos jurisdiccionales nacionales y supranacionales sí han llevado a cabo y que parecen ser sólo el principio de una larga lista de resoluciones que algunos ya han denominado como “*saga Padawan*”, a la luz de la repercusión mediática originada.

La imposibilidad práctica de controlar la realización de copias privadas por parte de los usuarios es la verdadera razón de ser de la falta de prohibición de esta copia privada, ante la irracionalidad de prohibir lo que no se puede impedir.<sup>60</sup> Esta imposibilidad de control práctico ha desencadenado que se considere más razonable legalizar una situación que, en todo caso, se daba en la praxis (art. 31.2 LPI) y resarcir mediante la compensación equitativa la pérdida de ingresos que sufren los titulares de derechos de propiedad intelectual (art. 25 LPI). Tal situación no tiene visos de cambiar, dada la dificultad para crear medidas tecnológicas de protección —dispositivos anti-copia, contraseñas de acceso, entre otras— de carácter infranqueable, toda vez que, tarde o temprano éstas pueden acabar siendo eludidas por hackers informáticos. Por tanto, se deben pensar nuevas soluciones que corrijan las deficiencias predicables del régimen de compensación equitativa vigente.

Entre las alternativas al sistema actual no está la introducción del uso efectivo como criterio para la determinación del surgimiento de la obligación de pago de la compensación equitativa. Si bien dicho parámetro estaría más cercano al concepto de justicia material, su aplicación sería inviable, pues entraría en conflicto con derechos fundamentales tales como la intimidad y la inviolabilidad del domicilio (art. 18 de la Constitución española). Por ello, el criterio de la idoneidad de los equipos y soportes —de la simple capacidad de éstos para realizar o almacenar copias de materiales protegidos por la propiedad intelectual— ha de seguir siendo aplicable.

Con todo, las insuficiencias del sistema actual deben ser corregidas con el matiz introducido por el Tribunal de Justicia, de manera que la compensación solamente sea repercutida a aquellos consumidores finales de soportes y equipos que sean particulares, pues sólo entonces está justificado presumir que los materiales adquiridos vayan a ser destinados a la copia privada de obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual. Así, entre las necesarias mejoras del régimen actual debería plantearse la implantación de una entidad gestora encargada del reembolso de las cuantías indebidamente pagadas, en aquellos casos que no puedan subsumirse efectivamente en el supuesto de hecho previsto en el art. 31.2 LPI, que da origen a la obligación de pago de la compensación. A saber: a) por no ser sus adquirentes personas físicas; b) por tratarse de personas físicas que hubieren

<sup>60</sup> Para un análisis socioeconómico de la existencia de la figura jurídica de la compensación equitativa pro copia privada, *Vid.*, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, Granada, 2010, p. 65. ss; CARBAJO CASCÓN, F., “El pulso en torno a la copia privada”, en *Revista pe.i.*, núm. 16, enero-abril 2004, pp. 53-54; BONDÍA ROMÁN, F., “La ley como fuente de las obligaciones y el derecho de remuneración por copia privada reprográfica”, en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, VV.AA., Civitas, 2003.



destinado los materiales idóneos para la reproducción de obras o prestaciones a fines *distintos* a esta copia privada; y c) por contar la persona que realiza la reproducción de la obra o prestación protegida con la autorización previa del titular del correspondiente derecho de propiedad intelectual para realizar dicha copia. Si bien este sistema de reembolso puede no ser perfecto, debido a los varios trámites de naturaleza cuasi-administrativa que conlleva, goza de la virtud de permitir que sean las partes afectadas por la excepción de copia privada y la compensación inherente a ésta –sus acreedores y sus deudores– quienes gestionen el procedimiento de pago y posterior devolución, con un equilibrio en el reparto de cargas.

Por otra parte, si bien las copias ilegales de obras o prestaciones protegidas no pueden subsumirse en el concepto de copia privada en aquellos ordenamientos que, como el español, exigen el requisito del acceso legal, el perjuicio que este tipo de reproducciones producen en los intereses económicos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual es lo suficientemente grave como para justificar la extensión a éstas de la razón de ser que está detrás de la implantación de la compensación equitativa.

Finalmente, no se puede pasar por alto una última observación: las eventuales reformas legislativas o reglamentarias planteadas a lo largo de este trabajo conllevarán, con toda probabilidad, una notable disminución de las cuantías finales recaudadas anualmente en concepto de compensación equitativa. En este sentido, no puede perderse de vista el valor, siquiera informativo o aproximativo, que sigue teniendo el cálculo económico –en forma de horquilla de mínimos y máximos– del perjuicio sufrido por autores y titulares de derechos afines contenido en la Exposición de Motivos de la Orden Ministerial de 2008.<sup>61</sup> Si dicha reducción del total recaudado cayera por debajo del mínimo señalado, el Gobierno –los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio– y las entidades de gestión que formasen parte del proceso negociador del nuevo reglamento que suplante a éste no dudarían en combatir el riesgo de infra-recaudación con un aumento de las cantidades exigidas en concepto de compensación equitativa por cada equipo, soporte o aparato de reproducción adquirido, lo cual podría suponer, en su caso, un incumplimiento de la necesaria proporción que debe existir entre la compensación equitativa y el precio final del producto, en base al art. 25.6.4º.g) LPI.

A la luz de todas estas consideraciones, podemos afirmar que el punto final de la saga *Padawan* está muy lejos de declararse. A la espera de nuevas acciones normativas o jurisdiccionales, por el momento, este nuevo capítulo culmina con un “*To be continued*”...

<sup>61</sup> A pesar de la reciente declaración de nulidad de esta norma reglamentaria por razones formales, que en nada afectan al valor técnico del estudio económico que avala estas cifras